

## 102060301「云(stylized)」商標申請註冊事件(商標法§290103) ([智慧財產法院 101 年度行商訴字第 178 號行政判決](#))

爭議標的：商標識別性、商標後天識別性

系爭商標：云(stylized) (申請第 100035719 號)

系爭商品/服務：第 9 類之「電子廣告牌、霓虹燈廣告牌、電子日程表；影印機及其組件；電螢幕顯示器、電腦鍵盤、列表機、磁碟機、記憶體、電腦滑鼠、微處理機、資料儲存機、中央處理機、文字處理機、磁碟驅動器、...」、第 16 類之「宣傳單，雜誌，書籍，圖書，日記簿，印刷出版品，卡片，信封，信箋...」等商品，第 35 類之「廣告企劃、廣告設計、廣告製作、提供電訊媒體廣告時段之服務、廣告代理、工商廣告之宣傳、廣告宣傳...」、第 36 類之「銀行業務；線上銀行服務；信用卡服務；信託業務；信託管理；貸款融資；款項代收服務；保證；電子資金轉帳...」、第 38 類之「新聞社；通訊社；新聞傳播；電視播送；無線電廣播；提供電視購物服務之電訊頻道；電信傳輸；電腦終端機通訊傳輸；電腦輔助訊息與圖像傳輸；電子郵件傳輸...」、第 39 類之「電子儲存記錄載體或文件的保管；貨運承攬；貨物、貨櫃之裝卸、倉儲；郵件包裹之投遞、快遞；貨物配送...」、第 41 類之「電視及娛樂節目製作，為客戶量身訂作各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂閱，知識或技術方面之傳授（即電訊傳輸、電腦程式及網站設計、電子商務、企業管理及廣告等之教授），舉辦各種講座、會議，影片、唱片、錄音帶、錄影帶、碟片、伴唱帶之製作及發行，電台及電視育樂節目之策劃、製作，藉由電腦網路提供線上遊戲服務（不可下載者），...」及第 42 類之「室內設計、室內裝潢設計、舞台設計、土地測量、地籍測量；電腦動畫設計及製作、電腦繪圖；電腦軟體租賃、電腦軟體設計諮詢顧問、電腦軟體諮詢、電腦系統分析、電腦系統設計、電腦軟體安裝、電腦程式複製...」等服務。

相關法條：商標法第 29 條第 1 項第 3 款、第 29 條第 2 項

### 判決要旨

1. 判斷商標或服務標章是否具備「識別性」，應立於一般消費者之立場，依一般生活經驗就商標或標章之整體加以觀察，並綜合其使用方式、實際交易情況及其所指定使用之商品或服務等加以審酌。
2. 況查系爭商標圖樣上之單一文字「云」，於古字固有「雲」之義或確為「雲」之簡體字，惟查單一的中文字「雲」，依一般消費者的理解，乃指天上的雲。在未與任何網路科技相關文字結合使用時，單一的中文字「雲」無法予人寓目印象即意指「雲端科技」之意。…經過高度的想像、思考、感受或推理，推演出系爭商標圖樣上之「云」有表示「雲端科技」之意，再進而推想出其表示系爭商標商品或服務係以運用無形之網路功能所提供，惟此類需要反覆的推敲、

想像，才可能領會標識與商品或服務間的關聯性的情形，亦應屬暗示性標識，仍具有商標識別性，是否不得註冊，亦有疑義。

## 【判決摘錄】

### 一、本案事實

原告於民國 100 年 7 月 15 日以「云 (stylized)」商標 (下稱系爭商標，如附圖所示)，指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 9 類之「電子廣告牌、霓虹燈廣告牌、電子日程表；影印機及其組件；電螢幕顯示器、電腦鍵盤、列表機、磁碟機、記憶體、電腦滑鼠、微處理機、資料儲存機、中央處理機、文字處理機、磁碟驅動器、...」、第 16 類之「宣傳單，雜誌，書籍，圖書，日記簿，印刷出版品，卡片，信封，信箋...」等商品，第 35 類之「廣告企劃、廣告設計、廣告製作、提供電訊媒體廣告時段之服務、廣告代理、工商廣告之宣傳、廣告宣傳...」第 36 類之「銀行業務；線上銀行服務；信用卡服務；信託業務；信託管理；貸款融資；款項代收服務；保證；電子資金轉帳...」第 38 類之「新聞社；通訊社；新聞傳播；電視播送；無線電廣播；提供電視購物服務之電訊頻道；電信傳輸；電腦終端機通訊傳輸；電腦輔助訊息與圖像傳輸；電子郵件傳輸...」第 39 類之「電子儲存記錄載體或文件的保管；貨運承攬；貨物、貨櫃之裝卸、倉儲；郵件包裹之投遞、快遞；貨物配送...」第 41 類之「電視及娛樂節目製作，為客戶量身訂作各種書刊、雜誌、文獻等之出版、查詢、訂閱，知識或技術方面之傳授 (即電訊傳輸、電腦程式及網站設計、電子商務、企業管理及廣告等之教授)，舉辦各種講座、會議，影片、唱片、錄音帶、錄影片、碟影片、伴唱帶之製作及發行，電台及電視育樂節目之策劃、製作，藉由電腦網路提供線上遊戲服務 (不可下載者)，...」及第 42 類之「室內設計、室內裝潢設計、舞台設計、土地測量、地籍測量；電腦動畫設計及製作、電腦繪圖；電腦軟體租賃、電腦軟體設計諮詢顧問、電腦軟體諮詢、電腦系統分析、電腦系統設計、電腦軟體安裝、電腦程式複製...」等服務，向被告申請註冊，經被告審查，認系爭商標圖樣不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人商品相區別，不具識別性，應不准註冊，以 101 年 6 月 21 日商標核駁第 0339911 號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 101 年 10 月 3 日經訴字第 10106112930 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

### 二、本案爭點

系爭商標是否不具識別性，而有違反同法第 29 條第 1 項第 3 款及 29 條第 2 項規定？（其要件與修正前商標法第 23 條第 1 項第 1 款、第 23 條第 4 項之規定大致相同）

### 三、判決理由

（一）按（第 1 項）商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成，（第 2 項）前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者，100 年 6 月 29 日修正公布之商標法第 18 條定有明文。又商標僅由其他不具識別性之標識所構成，而有下列不具識別性情形者，不得註冊，同法第 29 條第 1 項第 3 款亦有明文。而有同法第 29 條第 1 項第 3 款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之，同法第 29 條第 2 項復有明文。準此，商標重在足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別，而具有識別性。另商標註冊申請人主張有同法第 29 條第 2 項規定，在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，應提出相關事證證明之（101 年 6 月 29 日修正發布、101 年 7 月 1 日施行之商標法施行細則第 29 條規定參照）。又所稱足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，指一般消費者一見即知其為代表商品或服務之品牌，具有標誌性；所稱得藉以與他人之商品或服務相區別，指一般消費者一見即知其為代表特定主體之商品或服務，具有辨識性。故判斷商標或服務標章是否具備「識別性」，應立於一般消費者之立場，依一般生活經驗就商標或標章之整體加以觀察，並綜合其使用方式、實際交易情況及其所指定使用之商品或服務等加以審酌。

（二）查系爭商標之商標圖樣為單一文字「云」所構成（如附圖所示），指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 9 類、第 16 類、第 35 類、第 36 類、第 38 類、第 39 類、第 41 類、第 42 類等等商品及服務，在此之前，原告以「Alibaba cloud logo」取得商標權，該商標圖樣亦僅由單一中文字「云」所構成，且同樣指定使用在第 9、16、35、36、38、39、41、42 類之商品及服務，僅字體設計稍有不同，予消費者之印象同樣為單一的中文文字「云」，業經被告核准並給予註冊第 1480915 號商標，是綜觀上述商標圖樣，可知均有中文字「云」之共同圖形，而此圖形亦經被告認為具有相當識別性，否則即無可能給予註冊。又查中文字「云」，國語日報辭典共有 5 種解釋，（1）當動詞使用時，意指「說」（例如：人云亦云）；（2）當助動詞用時，常置於字尾，用來表示「如是」（如：吾欲云云），或意指

「等等」代表所省略的部份（如：來信云云）。(3)古詩文用作襯字，如「歲云暮矣」；(4)古「雲」字；(5)姓。經查該等意涵與系爭商標所指定使用之各種商品及服務並無任何關聯性，非指定使用商品或服務本身或其品質、功用或其他特性之說明，並未傳達所指定使用商品或服務的相關資訊，應屬具識別性之任意性標識。系爭商標若經使用於原告指定使用之當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 9 類、第 16 類、第 35 類、第 36 類、第 38 類、第 39 類、第 41 類、第 42 類等等商品及服務，因系爭商標圖樣並非單純未經設計之文字，而是一個經過特殊設計的文字設計圖，以一種狀似毛筆字體的圓潤但不平整之筆法來表現，給人圓滿且帶有稍許趣味的深刻印象，其因圖形化之設計，即易予消費者品牌圖案之印象，易將其視為商標，而不會誤認為其屬描述商品或服務之品質、特性等的說明性文字，且因中文「云」字與上揭商品及服務並無直接、密切關聯，該中文「云」字亦非其他善意的競爭同業一般交易過程中，可能需要用來表示商品或服務本身或其品質、功用或其他特性有關的說明，故系爭商標圖形顯然已具相當識別性，其辨識度不可謂低，與其他第三人同類產品特色顯有不同，足以與他人提供之商品或服務相區別，使一般消費者認識其為代表特定來源，即原告之標識，系爭商標自難謂不具識別性。且被告既已核准註冊第 1480915 號商標，何以仍認為系爭商標以中文「云」字申請註冊有欠缺識別性，其判斷是否有不依法令及行政自我拘束原則，而流於恣意，亦有所疑。

(三)被告雖稱原告僅以單一文字「云」作為商標圖樣申請註冊，「云」亦係「雲」之簡體字，「雲端運算」(Cloud computing)為目前最熱門的電腦網路運用形態，「雲端運算」是一種概念，所謂「雲端」實則泛指「網路」，使用於指定之各種商品及服務，予消費者之認知印象為運用無形之網路功能提供商品及服務，並不會視其為商標，不具商標識別來源之功能云云。惟查，系爭商標並非僅指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 9 類之商品，尚有指定使用於第 16 類、第 35 類、第 36 類、第 38 類、第 39 類、第 41 類、第 42 類等商品及服務，此等類別之商品與服務如何與「雲端」商品或服務，有直接密切關聯，而不具識別性，其判斷標準為何？被告就上開爭議並未詳予辨別，即遽認系爭商標於上揭經原告指定使用之商品及服務均不具識別性，自屬有誤。況查系爭商標圖樣上之單一文字「云」，於古字固有「雲」之義或確為「雲」之簡體字，惟查單一的中文字「雲」，依一般消費者的理解，乃指天上的雲。在未與任何網路科技相關文字結合使用時，單一的中文「雲」無法予人寓目印象即意指「雲端科技」之意。被告亦認為，「雲」必須結合特定文字，才表示與雲端技術結合提供之各種商

品或服務，如「商務辦公雲」、「文件保全雲」、「雲遊戲」等，故單一的中文字「雲」，僅予人「天上的雲」之印象，尚難直接予人寓目印象立即意指「雲端科技」。且消費者見到系爭商標圖樣上之「云」時，即使直接視其為「雲」之簡體字，仍需更進一步結合才能視其為「雲端科技」之意。被告將系爭商標圖樣上之「云」解釋為「雲端科技」，再進而認定，其予消費者之認知印象為運用無形之網路功能提供商品及服務，並不會視其為商標云云，實屬反覆推演、跳躍思考之結果，亦忽視一般消費者對單一中文字「云」之認知。故即使消費者會如同被告般經過高度的想像、思考、感受或推理，推演出系爭商標圖樣上之「云」有表示「雲端科技」之意，再進而推想出其表示系爭商標商品或服務係以運用無形之網路功能所提供，惟此類需要反覆的推敲、想像，才可能領會標識與商品或服務間的關聯性的情形，亦應屬暗示性標識，仍具有商標識別性，是否不得註冊，亦有疑義。

- (四)又原告雖主張其以系爭商標廣泛促銷提供之數位服務，透過各大著名報章雜誌廣告與網路，宣傳介紹系爭商標，是相關消費者可清楚辨識其為原告之標識，已成為原告營業上之重要標識，並提出商品照片及網路媒體相關報導資料、廣告畫面及網路相關報導資料、網路相關報導資料、網頁資料等相關資料為證。惟被告抗辯原告所檢附資料非在我國實際使用或營運者，無法認定系爭商標已為國內相關消費者所熟知等語。經查：按後天識別性之取得，應以國內相關消費者之認知為判斷標準，故商標申請人提出商標使用於指定商品或服務之實際使用證據，應以國內使用資料為主，倘所提出之國外使用資料，須國內相關消費者得以獲知該國外使用情形之有關資訊時，始足以採證。本院審視原告所提出之新聞報導資料與網站內容觀之，均為大陸媒體所作阿里云之報導，但均非於我國實際使用「云」商標及營運之報導。觀其態樣，或有結合「阿里云 aliyun.com」或「aliyun.com」等，且亦僅有使用於網頁或外包裝盒之態樣，予消費者寓目之理解係以「阿里云」作為指示商品或服務的來源，而單獨以「云」字僅作為表示商品或服務的相關描述之證據資料則數量有限，亦無使用日期，尚難據以主張系爭商標圖樣業經大量長期使用取得後天識別性。是依本件各卷內所附證據資料綜合以觀，尚難認為系爭商標業經原告廣泛於我國行銷使用，在交易上已成為其商品之識別標識，而得依首揭商標法第 29 條第 2 項規定，排除同條第 1 項各款規定之適用，原告此部分之主張尚不足採信。

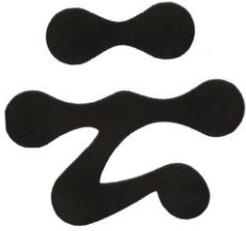
#### **四、判決結果**

- (一)被告以系爭商標申請註冊違反修正前商標法第 23 條第 1 項第 1 款規定，而作成「不得註冊，應予核駁」之行政處分，於法尚有未合，訴願決定未予指

摘而予維持，亦非妥適。是以，原告據此請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由。

(二)系爭商標是否應准註冊，是否另有核駁事由，尚有待被告查明後，併依本院上開法律見解，另為適法之處分。故原告請求命被告應作成核准系爭商標註冊之處分，並未達全部有理由之程度，此部分之請求，不應准許，應予駁回。

## 五、系爭商標



[●回首頁目錄](#)

[●延伸閱讀判決全文](#)